

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In the application of:

Werner FRIE et al.

Serial No.:

10/627,992

Filing Date:

July 28, 2003

For:

METHOD FOR DETERMINING A

MASS AIRFLOW

Examiner: Not Yet Assigned

Group Art Unit: 2855

#### PETITION UNDER 37 CFR 1.47(a)

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Pursuant to 37 CFR 1.47(a) and MPEP 409.03, applicants Christoph HABERER and Harald LIEDERER respectfully state that co-applicant Werner FRIE refuses to join this application for patent, as shown in the attached affidavit of Michael Schloegl, and requests that this application be accepted for examination. The fee prescribed under 37 CFR 1.17(h) is enclosed. An appropriate declaration executed by co-inventors, was filed with the Response to Missing Parts of Application on December 23, 2003.

Dr. Michael Schloegl's declaration sets forth in paragraph 4, Exhibits A and B, and Exhibits 1, 2, and 3, the proprietary interest of Siemens Aktiengesellschaft in this application and the assignment by Werner FRIE, Christoph HABERER, and Harald LIEDERER to Siemens Aktiengesellschaft of their respective right, title and interest in the invention of this application in the United States.

As explained by Dr. Michael Schloegl in paragraph 5, Mr. Werner Frie's last known forwarding address is:

05/13/2004 JBALINAN 00000046 031952 10627992

02 FC:1460

130.00 DA

Werner Frie Wutzlhofen 40a Regensburg, Germany 93057

Dr. Michael Schloegl's declaration explains in detail the steps he took as the representative of Siemens Aktiengesellschaft within the deadline for response to the Missing Parts of Application to secure Werner Frie's execution of the declaration and assignment for this application. As can be seen from the declaration and the attached exhibits, Mr. Werner Frie has so far been uncooperative by his non-response in the face of Dr. Michael Schloegl's request to join this application as a co-inventor with applicants Christoph HABERER and Harald LIEDERER.

The showings in Dr. Michael Schloegl's declaration demonstrate that a *bona fide* effort was made to present the application papers, including the specification, drawings, claims, declaration, and assignment to Mr. Werner Frie for review and execution and that he has so far been unavailable to execute this application. Dr. Michael Schloegl is the person who mailed such documents and who witnessed Mr. Werner Frie's unavailability by non-response and is competent based on her first-hand knowledge to make the showing required under the rules and the MPEP.

2

Serial No. 10/276,973 Docket No. 449122045200 For the foregoing reasons, substantiated by the facts stated in Dr. Michael Schloegl's declaration, this application should be accepted for examination under 37 CFR 1.47(a).

In the event that the transmittal letter is separated from this document and the Patent Office determines that an extension and/or other relief is required, applicants petition for any required relief including extensions of time and authorize the Commissioner to charge the cost of such petitions and/or other fees due in connection with the filing of this document to **Deposit**Account No. 03-1952 referencing docket no. 449122060300. However, the Commissioner is not authorized to charge the cost of the issue fee to the Deposit Account.

Dated:

May 12, 2004

Respectfully submitted,

Kevin R. Spivak

Registration No. 43,148

Morrison & Foerster LLP 1650 Tysons Boulevard

Suite 300

McLean, Virginia 22102

Telephone: (703) 760-7762 Facsimile: (703) 760-7777 Attorneys for Applicant



#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

SIEMENS AG CT IPS AM FFM

In the Matter of United States Patent Application No. 10/627,992

and

In the Matter of a Petition Under 37 CFR 1.47(a) for the Unavailability of a Joint Inventor to Join in an Application

#### DECLARATION OF DR. MICHAEL SCHLOEGL

- I, Dr. Michael Schloegl, CT IP SV Ffm, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt am Main, Deutschland, GERMANY, do hereby solemnly declare as follows:
- 1. Unless otherwise indicated, I have personal knowledge of all of the facts presented in this Declaration.
- 2. I am presently employed by Siemens AG as a Patent professional of Frankfurt/M, Germany.
- 3. United States Patent Application Serial No. 10/627,992 was filed July 28, 2003 [hereinafter referred to as "this application"] in the United States Patent and Trademark Office.
- 4. Werner FRIE, Christoph HABERER, and Harald LIEDERER, the joint inventors of the subject matter of this application, were all, at the time that the subject matter was invented, employees of Siemens AG [hereinafter referred to as Siemens], the German corporation to which all of the rights in the present application have been assigned. Exhibit A is a copy of an Assignment by Werner FRIE, Christoph HABERER, and Harald LIEDERER to Siemens.
- 5. After the filing of this application, I contacted Mr. Werner Frie by registered mail on January 7, 2004, enclosing a copy of the U.S. patent application, and requesting him to sign the Declaration & Power of Attorney and Assignment documents for this application. A copy of the January 7, 2004 letter is found in Exhibit 1 (German and English version). Delivery of these documents is evidenced by the "Rückschein National" via Deutsche Post AG dated January 17, 2004 and

14-APR-2004

ĭ

marked as Exhibit A, which shows Mr. Frie's signature. Mr. Frie responded, letter received on January 21, 2004, requesting payment of 25000 €.

- 6. On January 21, 2004, I sent a reminder letter to Mr. Frie. The reminder letter was sent via registered mail with a return receipt request, as evidenced by a copy of the letter (German and English version) in Exhibit 2. Receipt of the documents is evidenced by the "Rückschein National" via Deutsche Post AG dated January 28, 2004, and marked as Exhibit B, which shows Mr. Frie's signature. Mr. Frie refused to sign the documents.
- 7. On March 11, 2004, a second set of documents, enclosing the U.S. Patent application, Assignment, Declaration & Power of Attorney, and original German patent application, was mailed to Mr. Frie. The cover letter also offered Mr. Frie 150 € for his time and services to execute the documents. A copy of the March 11, 2004 letter (German and English version) is found in Exhibit 3.
- 8. I do hereby declare that Mr. Werner Frie has an obligation to assign the patent to Siemens as evidenced by his employee agreement, which states that he was an employee of Siemens and the invention fell under the federal German law on employee's inventions ("Gesetz über Arbeitnehmererfindungen"). This law provides transfer of all rights necessary to acquire patents as soon as the company "Arbeitger" claims the rights by means of a "Inanspruchnahme-Erklärung".
- 9. As of the date of this Declaration, a copy of the Declaration and Power of Attorney and Assignment signed by Mr. Werner Frie has not yet been returned to Siemens because the inventor, Mr. Werner Frie, refuses to sign.

Dr. Michael Schloeg

Affirmed before me this 13. day of April, 2004 in the city of Frankfurt/M, Federal Republic of Germany.

PTO/SB/17 (10-03)

Approved for use through 7/31/2006. OMB 0651-0032 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE der the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Complete if Known TRANSMITTAL Application Number 10/627,992 for FY 2004 Filing Date July 28, 2003 Werner FRIE et al. First Named Inventor Effective 10/01/2003, Patent fees are subject to annual revision. Examiner Name Not Yet Assigned Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27 2855 Art Unit TOTAL AMOUNT OF PAYMENT Attorney Docket No. 449122060300 FEE CALCULATION (continued) METHOD OF PAYMENT (check all that apply) Check 3. ADDITIONAL FEES Order x Deposit Account: Large Entity Small Entity Deposit 03-1952 Account Fee Fee Description Code (\$) (\$) Code Fee Paid Deposit 1051 130 2051 65 Surcharge - late filing fee or oath Morrison & Foerster LLP Name Surcharge - late provisional filing fee or cover 1052 50 2052 25 The Director is authorized to: (check all that apply) X Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments 1053 130 1053 130 Non-English specification 1812 2,520 Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s) 1812 2,520 For filing a request for ex parte reexamination Requesting publication of SIR prior to 1804 920\* 1804 920\* Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee Examiner action to the above-identified deposit account. Requesting publication of SIR after 1,8401 1805 Examiner action FEE CALCULATION Extension for reply within first month 1251 110 2251 110.00 1. BASIC FILING FEE 1252 420 2252 210 Extension for reply within second month Large Entity Small Entity 1253 950 2253 475 Extension for reply within third month Fee Fee Fee Paid Fee Description 1254 1,480 2254 Extension for reply within fourth month (\$) (\$) Code 2001 1,005 Extension for reply within fifth month 1001 770 385 Utility filing fee 1255 2,010 2255 2002 1002 340 170 Design filing fee 1401 330 2401 165 Notice of Appeal 1003 530 2003 265 Plant filing fee 1402 330 2402 165 Filing a brief in support of an appeal 2004 385 1004 770 Reissue filing fee 1403 290 2403 145 Request for oral hearing 1005 160 2005 80 Provisional filing fee 1451 1.510 1451 1,510 Petition to institute a public use proceeding 1452 110 2452 55 Petition to revive - unavoidable SUBTOTAL (1) (\$) 1453 1,330 2453 665 Petition to revive - unintentional 2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE 1501 1.330 2501 665 Utility issue fee (or reissue) Fee from Extra 1502 480 2502 240 Design issue fee Fee Paid Claims below Total Claims 15 - 20 = -0-1503 640 2503 320 Plant issue fee Independent 1460 130 1460 2 - 3 = -0-130 Petitions to the Commissioner 130.00 Claims Multiple Dependent 1807 50 1807 Processing fee under 37 CFR 1.17(q) Large Entity Small Entity 1806 180 1806 Submission of Information Disclosure Stmt Fee Fee Recording each patent assignment per Fee Description 8021 40 8021 Code (\$) Code (\$) property (times number of properties) Filing a submission after final rejection 1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1809 770 2809 385 (37 CFR 1.129(a)) 1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3 For each additional invention to be 1810 2810 1203 290 2203 770 385 145 Multiple dependent claim, if not paid examined (37CFR 1.129(b)) 1204 86 2204 43 Reissue independent claims 1801 770 2801 385 Request for Continued Examination (RCE) over original patent Request for expedited examination 1802 900 1802 900 1205 18 2205 Reissue claims in excess of 20 of a design application and over original patent Other fee (specify) SUBTOTAL (2) (\$) 00.00 \*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 240.00 \*\*or number previously paid, if greater, For Reissues, see above

| SUBMITTED BY      | 1               |     |                  |        | (Complete | (if applicable)) |
|-------------------|-----------------|-----|------------------|--------|-----------|------------------|
| Name (Print/Type) | Kevin R. SptVak | 1   | Redistration No. | 43,148 | Telephone | (703) 760-7700   |
| Signature         | Prace           | 7 9 | 7.10             |        | Date      | May 12, 2004     |
| _                 |                 |     |                  |        |           |                  |

Dr. Werner Frie Albert-Schweitzer-Strasse 26 91080 Uttenreuth

Siemens AG CT IP SV Attn. Dr. Schlögl P.O. Box 22 16 34 80504 Munich [stamp]

JAN. 21, 2004

IP
time limit [initials]

Uttenreuth, January 17, 2004

#### Dear Dr. Schlögl:

I consider your letter (dated January 7, 2004) to clearly be coercion. I demand that you cease this behavior immediately. Your letter implies an unmistakable threat of possible legal action for damages in the expected range, and such a threat must be considered a scourge for an individual. The threat that you have articulated will now continue to exist until you confirm for me on behalf of Siemens that you will not assert any claims for damages against me whatsoever and that such claims do not exist. Obviously, you want to save costs with this threat and, in doing so, force me to work for you for free. You must be aware that you must compensate me for the expenses you have caused and for my costs arising with others. Obviously, I will support you in your patent applications pursuant to §15(2) [of the] Employee Inventor Act [ArbErfG, Arbeitnehmererfindergesetz]. I will consider all statements you make to the contrary as misrepresentation. Clearly you are not prepared to assume these costs, although I referred to this several times in my letters. If processing should be further delayed, then it is clearly due to your willful action and, among other things, to your lacking the preparedness to assume costs.

In addition, it is outrageous that you accuse me of insufficient support. The outside patent attorney responsible at that time could never be reached by phone, and he would ask follow-up questions that had nothing to do with the registration of the invention. I strongly advise you to read through my letters mentioned above one more time:

"Assume that I am prepared to work on your project and to support you at any time in making patent applications."

It is quite clear that you do not want to support me in working on your request. From your letter I understand that you are refusing to have further documents sent to me—as requested. Certainly, it is completely unnecessary to refer the patent department at Siemens to the fact that you have willfully violated §15(1) [of the] Employee Inventor Act. I demand that you correct this violation immediately. As long as you intend obviously and willfully to continue to provide me with no information and to refuse to provide me with missing documents, then you cannot also expect me to be able to work for you without complete documentation. It would be advantageous for you, should you want to refer to §15(2), to have previously read §15(1).

It would clearly have been advantageous if you had objectively gone into detail in my letters mentioned above. Because you obviously do not consider it necessary to even review my letters once, you are solely liable for the damages that arise on the basis of delay. Furthermore, the assumption must indeed be made that you agree unreservedly with the statements in my letters—the same applies to my letter of January 7, 2004 (Appendix 1), which you received prior to sending, and presumably also prior to definitively completing your letter.

From the combination of the aforesaid threat along with the extremely short notice, one must deduce that you want to put me up to giving a sworn statement—against my better judgment—although you, like me, must be aware that I am not at all in a position to do this within the time indicated, and I will also never make a false statement. Because the assumption must be made that at least one of you (Dr. Schlögl, Mr. Rassler, Dr. Richter) is intelligent enough that you have noticed—when I have referred to a new address now at least three times and when you also make explicit mention of my letters in regard to this—that this new address must be included in the sworn statement, since the correctness of the place of residence should be confirmed, one must then undoubtedly assume intent on your part when presenting a statement that states otherwise. In particular, I refer you to the fact that, in doing so, you have

SGL

quite clearly acted in a professional capacity and as a group (= gang). Your awareness of the fact that you presumably want to coerce me to commit a criminal act is also documented by the fact that you have also not shied away from threatening me. However, I am not so stupid as to render myself susceptible to blackmail through a false sworn statement! I demand that you cease this behavior in the future under all circumstances. However, if you should continue to violate this requirement, I will have to call in the American patent office as a neutral authority to judge and arbitrate the matter.

I do think that, because of these events, any judge will be sympathetic to the fact that I have to prove each of the statements you give with extreme care. For this reason, I demand that you compensate me for the costs that have arisen to date and that you electronically transfer an advance in the amount of 25,000 euros to me for an additional test—and that you also rework your documentation and send this to me again.

As soon as you have created the prerequisite conditions for my being able to give the statements, I will obviously do this. Furthermore, I did not understand the text presented to me, either.

Regarding your letter and my response of January 7, 2004, let me take this opportunity to come back to the topic of employee inventor compensation that you addressed. Because there is obviously interest on your end in discussing the topic, then I will irrevocably give priority to this topic over all other inquiries until its resolution. With regard to this, it would be advantageous if you would subsequently just do your job for once—or find a colleague who will do your job along with you or who will take on this task. For example, you could just make sure that my previous requests regarding Siemens have been fulfilled before you incur new costs to me. It is perfectly permissible in a commercial context to put off new work until old bills have been paid. With regard to this, let me refer you to the fact that I was acknowledged only after complaining to Mr. Gerschwitz that my 3i proposal (title "Ozone Sensor") was not in my job description because it is a management decision to package a development plan, preferably immediately, before additional costs are incurred. For precisely the reasons given in the proposal, the product was later stopped, and the switch was made to the 3i proposal. This invoice, as well as a list of all employee inventor compensations, has been absent to date. It would surely be in my best interest to come to an amicable agreement quickly without legal action—and this is probably in your best interest as well. It would be only with extreme reluctance that I would present my 3i proposal somewhere else, because I was very clear in my wording referring to the fact that, even before July 2002, something was being developed at Siemens ordered by BMW that absolutely did not work. And to the fact that I did not manage to stop the project and management early enough—following the wishes of the customer. To my knowledge, you did not clearly communicate this actual state of development to the American authorities. I also wrote an invention registration in order to reformulate and save the project using a new sensor design—even if the deadline had to be put off.

Sincerely yours—and wishing you much success at work!

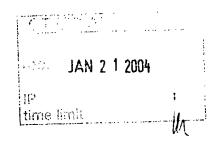
[signature]

(Werner Frie)

FM

Dr. Werner Frie Albert-Schweitzer-Straße 28 91080 Uttenreuth

Siemens AG CT IP SV z.H. Hr.Dr.Schlögl Postfach 22 16 34 80506 München



Utterreuth, den 17.01.04

Sehr geehrter Herr Dr.Schlögl,

ich betrachte Ihr Schreiben (datiert mit 07.01.04) eindeutig als Nötigung. Ich fordere Sie auf, dieses Handeln sofort einzustellen. Eine Drohung mit einer eventueillen Schadensersatzklage in der zu erwartenden Größenordnung ist ihrem Schreiben zweitelsfrei zu entnehmen und als ein schlimmes Übel für eine Privatperson zu betrachten. Ihre ausgesprochene Drohung wird nun solange bestehen, bis Sie mir Im Namen von Siemens bestätigen, dass Sie keinerlei Schadensersatzansprüche gegen mich geltend machen werden und solche auch nicht bestehen. Offensichtlich wollen Sie durch diese Drohung Kosten einsparen und mich dazu zwingen gratis für Sie tätig zu werden. Ihnen muss bewusst sein, dass Sie den von Ihnen verursachten Aufwand und die entstehenden Kosten bei anderen ersetzen müssen. Selbstverständlich werde Ich gemäß §15(2)ArbErfG Sie bei Patentanmeidungen unterstitzen. Alle gegenteiligen aussagen Ihrerseits betrachte ich als Unterstellung. Eindeutig sind Sie nicht dazu bereit diese Kosten zu übernehmen, obwohl ich in mehren Schreiben mehrfach darauffüngewiesen habe. Sollte sich die Bearbeitung weiter hinauszögern, so liegt es eindeutig an ihrem schuldhaften Handeln und unter anderen anlhrer fehlenden Bereitschaft zu Kostenübernahme.

Ferner ist es eine Unverschämtheit mir fehlende Unterstützung vorzuwerfen. Der damals zuständige externe Patentanwalt war telefonisch nie zu erreichen und hat Rückfragen gestellt, die nichts mit der Erfindungsmeldung zu tun hatten. Ich empfehle Ihnen dringend meine genannten Schreiben nochmals durchzulesen:

"Gehan sie davon aus, dass ich geme bereit bin Ihren Auftrag zu bearbeiten und Sie jederzeit zu unterstützen bei Patentanmeldungen."

Ganz eindeutig wollen Sie mich nicht unterstützen Ihr Anliegen zu bearbeiten. Ihrem Schreiben entnehme ich, dass Sie sich weigem, mir – wie aufgefordert – weitere Unterlagen zukommen zu lassen. Es ist wohl absolut unnötig die Patentstelle von Siemens darauf hinzuweisen, dass Sie hierdurch vorsätzlich gegen §15(1) ArbErfG verstoßen haben. Ich fordere Sie auf umgehend diesen Verstoß zu komigieren. Solange Sie offensichtlich weiterhin böswilliger Weise mir keine Auskunft erteilen wollen und mir fehlende Unterlagen verweigern, so können Sie auch nicht erwarten, dass Ich für Sie tätig werden kann ohne vollständige Unterlagen. Es wäre von Vorteil für Sie, wenn Sie sich auf §15(2) berufen wollen, wenn Sie zuvor §15(1) gelesen hätten.

Es ware eindeutig von Vorteil gewesen, wenn Sie in irgendeiner sachlichen Weise auf meine genannten Schreiben im Detail eingegangen waren. Da Sie es offensichtlich nicht einmal für nötig erachten auf meine Schreiben einzugehen, so haften Sie alleine für den entstehenden Schaden aufgrund von Verzögerung. Im weiteren wird wohl davon ausgegangen, dass Sie mit den Aussagen aus meinen Schreiben uneingeschränkt übereinstimmen – gleiches gilt für mein Schreiben vom 07.01.04 (Anlage 1), welches ihnen noch vor Versendung und vermutlich auch vor endgültiger Fertigstellung ihres Schreibens zugegangen ist.

Aus der Kombination von obiger Drohung mit der axtrem kurzen Frist ist abzuleiten, dass Sie mich dazu anstiften wollen - wider besseren Wissens - eine eidesstatliche Erdärung abzugeben, obwohl ihren - wie mit - bewusst sein muss, dass ich überhaupt nicht dazu in der Lage bin in vorgegebener Zeit dies zu tun und auch eine Falschaussage nie machen werde. Da davon ausgegangen werden muss, dass mindestens einer von ihnen (Dr. Schlögl, Hr. Raßler, Dr. Richter) so intelligent ist, dass er merk, dass wenn ich Sie nun schon mindestens dreimal auf eine neue Adresse hingewiesen habe und Sie meine Schreiben diesbezüglich auch explizit erwähnen, dass diese neue Adresse in der eidesstatlichen Erklärung eingetragen sein muss, da explizit die Richtigkeit des Wohnsitzes bestätigt werden soll, so ist zweifelsfrei von Vorsatz bei Ihnen beim Vorlegen einer anderslautenden Erklärung auszugehen. Insbesondere wird darauf verwiesen, dass Sie hierbei ganz klar gewerbsmäßig und als Gruppe (=Bande) gehandelt haben. Ihr Bewusstsein dafür, dass Sie mich vermutlich zu einer Straftat nötigen wollen, wird dadurch belegt, dass Sie auch nicht davor zurückschrecken mir zu drohen. Ich bin aber nicht so blöd, als dass ich mich durch eine eldesstatliche Falschaussage erpressbar machel Ich fordere Sie auf, dieses Handeln in Zudunft unter allen Umständen zu unterlassen. Sollten Sie trotzdem weiterhin dagegen verstoßen, so werde Ich das amerikanische Patentame is neutrale Instanz zur Beurteilung und Schlichtung einschalten müssen.

ich denke doch, dass aufgrung dieser Vorkommnisse jeder Richter dafür Verständnis haben wird, dass ich jegliche Erdärungen Ihrerseits mit extremer Vorsicht prüfen mit s. Daher bitte ich darum, dass Sis mir die bisher entstandenen Kosten ersetzen und mir zu einer weiteren Prüfung einen Vorschuss in Höhe von 25 kiloEuro überweisen, sowie dass Sie Ihrer Unterlagen überarbeiten und mir erneut übersenden.

Sobald Sie die Voraussetzungen der der geschaffen naben, dass ich die Erklärungen abgeben kann, werde ich dies selbstverständlich erledigen. Ferner habe ich den vorgelegten Text auch nicht verstanden.

Aniāssich Ihres Schreibens und meines Antwortschreibens vom 07.01.04 nehme Ich die Gelegenheit war das von Ihnen angesprochene Thema der Arbeitnehmererfindervergütung wieder aufzugreifen. Da offensichtlich Ihrerseits interesse besteht das Thema zu erörtern, so werde Ich vorzugsweise dieses Thema bis zur Erledigung allen anderen Anfragen unwidermillich vorziehen. Diesbezüglich wäre es von Vorteil, wenn Sie Im weiteren einfach mal ihren Job machen würden – bzw. einen Kollegen finden, der Ihren Job mit erledigt oder sich dieser Aufgabe annimmt. Zum Beispiel könnten Sie sich auch einmal darum kümmern, dass alte Forderungen meinerseits gegenüber Siemens befriedigt werden, bevor Sie neue Kosten bei mir verursachen. Es ist kaufmännisch durchaus zulässig neue Arbeiten solange zurückzusteilen, bis alte Abrechnungen erfolgt sind. Diesbezüglich verweise ist darauf, dass Ich erst nach Beschwerde bei Hr. Gerschwitz anerkannt wurde, dass mein 3i-Vorschlag (Titel "Ozonsensor") nicht im meinem Aufgabengebiet lagt, da es eine Managemententscheidung ist ein Eintwicklungsvorhaben am besten sofort einzustampfen, als dass noch weitere Kosten verursacht werden. Genau aus den im Vorschlag angegebenen Gründen wurde später das Projekt gestoppt und somit der 3i-Vorschlag umgesetzt. Diese Abrechnung, wie eine Aufstellung aller Arbeitnehmererfindervergütung fehlen bis heute. Eine zügig gütliche Einigung ohne Rechtsstreit wäre hierbei sicherlich in meinem hiteresse – wahrscheinlich auch in Ihren. Nur sehr ungem würde ich meinen 3i-Vorschlag woanders vorlegen, da ich verbal sehr deutlich darauf hinweise, dass bereits vor 07/02 bei Siemens im Auftrag von BMW etwas entwickeit wurde, was hinten wie vorne nicht funktioniert hat. Und ich es nicht geschafft habe das Projekt&Management vorzeitig – ganz im Sinne des Kunden – zu stoppen. Meines Wissens haben Sie diesen tatsächlichen Einkrückungsstand nicht gegenüber den amerikanischen Behörden deutlich kommuniziert. Auch eine Erfindungsmeldung habe ich geschrieben, um mit einem neuen Sensorkonzept d

Mit freundlichen Grüßen & Viel Erfolg beim Arbeiten!

Werner Frie)

SGL

#### MORRISON & FOERSTER LLP

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the undersigned hereby assign(s), transfer(s) and set(s) over to:

# SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2, 80333 München GERMANY

(hereinafter designated as the "ASSIGNEE"), its successors and assigns, the entire right, title, and interest for the United States in the invention, and all applications for patent and any Letters Patent which may be granted therefor, including said application, and all United States Letters Patent which may be granted thereof, and all divisions, reissues, continuations and extensions thereof, the said interest being the entire ownership of said Letters Patent when granted to be held by said ASSIGNEE, its successors, assigns or their legal representatives, to the full end of the term for which said Letters Patent may be granted, as fully and entirely as the same would have been and enjoyed by Assignor(s) if this assignment had not been made, the application being known by the title:

#### METHOD FOR DETERMINING A MASS AIRFLOW

Attorney Docket No.: 44912-20603.00

for which the undersigned has/have executed an application for patent in the United States of America on the same day herewith. Where this instrument is not filed concurrently with the application, the following identifying information may be added after execution:

Serial No.: 10/627,992 Filing Date: July 28, 2003

 The undersigned hereby agree(s) to sign and execute any further documents and instruments which may be necessary, lawful and proper in the prosecution of said above-named application or in the preparation and prosecution of any continuing, continuation-in-part, substitute, divisional, renewal, reexamination or reissue application or in any amendments, extension of interference proceedings, or otherwise to secure the title thereto to the ASSIGNEE.

- 2. The undersigned agree(s) to execute all papers and documents and perform any act which may be necessary in connection with claims or provisions of the International Convention for Protection of Industrial Property of similar agreements.
- 3. The undersigned agree(s) to perform all affirmative acts which may be necessary to obtain a grant of a valid United States patent to the ASSIGNEE.
- 4. The undersigned hereby authorize(s) and request(s) the Commissioner of Patents in the United States to issue any and all Letters Patent resulting from said application or any division or divisions or continuing applications thereof to the said ASSIGNEE.
- 5. The undersigned hereby grant(s) to the firm of Morrison & Foerster LLP the power to insert on this assignment any further identification which may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office for recordation of this document.

IN WITNESS WHEREBY, executed by the undersigned on the date(s) opposite the undersigned name(s).

| Date    | Typed Name: Werner FRIE       |
|---------|-------------------------------|
| 2.12.03 | On. Va                        |
| Date    | Typed Name: Christoph HABERER |
| 2.12.03 | Lude Hardel                   |
| Date    | Typed Name: Harald LEIDERER   |

The reverse side must be filled out!

Return Receipt - National
To be filled out by sender [on side of receipt]

| Mailing No/ID code                            |                                     | Postal code                 | Date mailed   |                           |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|--|
|   |                                     |                             | Of receiving Post Office  |                           |  |
| ĺ   |                                     |                             |   |                           |  |
| Recipient of                                  | the mailing                         |                             | Type of mailing   | Additional Service(s)     |  |
| Name, First N                                 | lame/ Compa                         | ny                          | Letter x  | REGISTERED MAIL x         |  |
|   |                                     |                             | Post card   | <u> </u>                  |  |
|   | ERNER FRII                          | <u> </u>                    | Blind mailing   | PERSONAL DELIVERY         |  |
| Street and Ho                                 | use No. or P.                       | O. Box                      | Package   |                           |  |
|   |                                     |                             | Cannot be combined with REGISTERED MAIL/COD                       | COD                       |  |
| ALBERT-SCH                                    | IWEITZER-S                          | TR 26                       | REGISTERED MAIL/COD   |                           |  |
| Postal Code,                                  | City                                |                             | Express mailing   | COD payment amount        |  |
|   |                                     |                             | Cannot be combined with   |                           |  |
|   | TENREUTH                            |                             | REGISTERED MAIL/COD   |                           |  |
| Delivered to                                  |                                     |                             |   |                           |  |
| Recipient                                     | Spouse                              | Authorized recipients       | Other qualified recipients (substitute recipient according to AGB |                           |  |
| x   |                                     |                             | BRIEF NATIONAL or AG  | A PAKET/EXPRESS NATIONAL) |  |
| Delivery note                                 |                                     |                             |   |                           |  |
|   | ed this mailin                      | g to the qualified recipien |   | -                         |  |
| Date Post office employee/post                |                                     | oostal carrier: signature   |   |                           |  |
| Jan 23, 04                                    |                                     | [signature]                 | •   |                           |  |
| Confirmation                                  | of receipt                          | [ [ Signature ]             | *                           |                           |  |
| Family Name and First Name in CAPITAL LETTERS |                                     |                             |   |                           |  |
|   |                                     | ie iii erii ii rie ddi i di | 3   |                           |  |
|   |                                     |                             |   |                           |  |
| I confirm that                                | I received the                      | mailing today               |   |                           |  |
| Date  | Date Qualified recipient: signature |                             |   |                           |  |
| Jan 23, 04                                    | Jan 23, 04 [signature]              |                             |   |                           |  |

# Return Receipt - National To be filled out by sender [on side of receipt]

The reverse side must be filled out!

| TO be fine                             | u out by sei                        | nder (on side of recei                  | րւյ  |                               |  |
|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| Mailing No/                            | D code                              |   | Postal code  | Date mailed                   |  |
| RG 14 795 651 1DE                      |                                     | Of receiving Post Office 60386          | Jan 12, 04   |                               |  |
| Recipient of                           | the mailing                         | ····                                    | Type of mailing  | Additional Service(s)         |  |
| Name, First N                          | lame/ Compa                         | ny                                      | Letter x   | REGISTERED MAIL x             |  |
|  | _                                   |   | Post card  |                               |  |
|  | ERNER FRIE                          |   | Blind mailing  | PERSONAL DELIVERY             |  |
| Street and Ho                          | use No. or P.0                      | O. Box                                  | Package  |                               |  |
| ALBERT-SCI                             | ALBERT-SCHWEITZER-STR 26            |   | Cannot be combined with REGISTERED MAIL/COD  | COD                           |  |
| Postal Code, City 91080 UTTENREUTH     |                                     | Express mailing Cannot be combined with | COD payment amount   |                               |  |
| Delivered to                           | TENKEUTH                            | <del></del>                             | REGISTERED MAIL/COD  |                               |  |
| Recipient                              | Spouse                              | Authorized recipients                   | Other suglified assistant (ast   | Latin Association of the Con- |  |
| Recipient                              | Spouse                              | Audiorized recipients                   | Other qualified recipients (substitute recipient according to AGB<br>BRIEF NATIONAL or AGA PAKET/EXPRESS NATIONAL) |                               |  |
| Delivery note                          | ×s                                  |   |  |                               |  |
| I have deliver                         | ed this mailin                      | g to the qualified recipient            |  |                               |  |
| Date                                   |                                     | Post office employee/p                  | oostal carrier: signature  |                               |  |
| Confirmation                           | of receipt                          | _ <del> </del>                          |  |                               |  |
| Name and First Name in CAPITAL LETTERS |                                     |   |  |                               |  |
| [illegible]                            |                                     |   | [stamped UTTENREUTH Jan  | 17, 04, 91030]                |  |
| I confirm that                         | I received the                      | mailing today                           |  |                               |  |
| Date                                   | Date Qualified recipient: signature |   |  |                               |  |
| Jan 17, 04                             |                                     | signature                               |  |                               |  |

#### CT IP S AM FFM

rec. 28 Jan. 2004

IP time limit

| Deutsche Post   | Payment made   |
|---|--|
| Return Receipt - National   | ·  |
| Dear customer!  | Don't forget your address!                                     |
| Please enter your complete address to the right   | Please return to   |
| Please also fill out the following fields on the reverse side:  • "Recipient of the mailing"  • "Type of mailing"  • "Additional Service(s)", if applicable  • "Mailing number/ID code" if applicable | SIEMENS AG CT IP S AM FFM Kruppstr. 105 D-60388 Frankfurt/Main |
| 2001P08016US  |  |

### CT IP S AM FFM

rec. 20 Jan. 2004

IP time limit

| Deutsche Post   | Payment made   |
|---|--|
| Return Receipt - National   |  |
| Dear customer!  | Don't forget your address!                                     |
| Please enter your complete address to the right   | Please return to   |
| Please also fill out the following fields on the reverse side:  • "Recipient of the mailing"  • "Type of mailing"  • "Additional Service(s)", if applicable  • "Mailing number/ID code" if applicable | SIEMENS AG CT IP S AM FFM Kruppstr. 105 D-60388 Frankfurt/Main |
| 2001P08016US  |  |

| •           | Rückschein National Bitte unbedingt die Rückseite ausfül   | lien!              |
|-------------|--|--------------------|
|             | Sendungsnummer/Identcode   Postleitzahl   Einlieferungsdatu  |                    |
|             | Annahme-fübernahmesselle   |                    |
| c.          | Empfänger der Sendung Sendungsart Zusatzleistunglen)/Serv  | irals              |
| ē           | Empfänger der Sendung Sendungsart Zusatzleistung(en)/Servi   | (CC(3))            |
| auszufüllen | DRI WERNIER FRIE   Postkarte   EIGENHANDIG   |                    |
| Absender    | Straße und Hausnummer oder Postfach   Blindensendung   ALBERT-STIZE   Paket   ACHNAHME   |                    |
| Vom Abs     | Postleitzahl, Ort   |                    |
| •           | Ausgeliefert an  | W. 107             |
| •           | Empfänger Ehegatten Empfangsbevollmächtigten Anderen Empfangsberechtigten (Ersatzemplänger gemingen auch 1908) Anderen Empfangsberechtigten (Ersatzemplänger gemingen gemingen auch 1908) Anderen Empfangsberechtigten (Ersatzemplänger gemingen auch 1908) Anderen (Ersatzemplänger gemingen auch 1908) Anderen (Ersatzemplänger gemingen | ial)               |
|             | Auslieferungsvermerk   |                    |
|             | Ich habe die Sendung dem Empfangsberechtigten übergeben:    Datum  | i                  |
|             | 1310-111014 1X   |                    |
| Stand       | Empfangsbestätigung    Name und Vorname in GROSSBUCHSTABEN /   | <del> </del>       |
|             | I Name und vorname in divossouch stable / / /  | . 1                |
| 090         | Ich bestätige, andung am heutigen Tag erhalten zu haben.   | ؛ لــــــ <b>ن</b> |
| 000-900-116 | Datym Up O W Emplangsberechtigter: Unterschrift X 2  | <del>-</del>       |
|             |  |                    |

|                          | Rückschein National Bitte unbedingt die Rückseite ausfüllen!   |   |
|--------------------------|--|---|
|                          | Sendumsnummer/Identcode RG 14 795 651 1DE Postleitzah Einlieferungsdatum   |   |
|                          | 60386 120104   |   |
| <u>=</u>                 | Empfänger der Sendung Sendungsart Zusatzleistung(en)/Service(s)  |   |
| Vom Absender auszufüllen | Name, Vorname/Firma   X Brief   X EINSCHREIBEN   DR     MERNEIRE   DR     Postkarte   EIGENHÄNDIG     Straße und Hausnummer oder Postfach   Blindensendung   DR   Postkarte      |   |
| Vom Absen                | ALBERT - SIGHWENT REAL ST 18,26 Paket inch kombinisher mit nich kombinis |   |
|                          | Ausgeliefert an  |   |
|                          | ☐ Empfänger ☐ Fhegatten ☐ Empfangsbevollmächtigten ☐ Anderen Empfangsberechtigten (Ersatzempfänger gemäß AGB BRIEF NATIONAL bzw. AGB PAKET/EXPRESS NATIONAL)   |   |
|                          | Auslieferungsvermerk   | ].                                      |
| Stand: 07/02             | Ich habe die Sendung dem Empfangsberechtigten übergeben.    Datum  | 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                          | Name and vorlame in GROSSBUCASTABEN  Kh bestätige, die Sendung am heutigen Tag erhalten zu haben.  |   |
| 911-006-000              | Datum    Datum   Property   Empfangsberechtigter: Unterschrift   Property   P |   |

Deutsch ost 💟

### **Rückschein National**

CT IP S AM FFM

28. Jan. 2004 rec.

IΡ

time limit Vergessen Sie Ihre Adresse nicht!

But on the first

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Tragen Sie bitte rechts Ihre vollständige Adresse ein.

Füllen Sie bitte auch auf der Rückseite folgende Felder aus:

- · "Sendungsart"
- ggf. "Zusatzleistung(en)/Service(s)"
- ggf. "Sendungsnummer/Identcode"

• "Empfänger der Sendung"

Bitte zurücksenden an:

SIEMENS AG CHIPS AM FEM K 91, 4, Миррstr. 105. D-singes Frankfurt/Main

Entgelt bezahlt

the Jersen Contains Hope Calendary

2001P08016US

Deutsche Post 💢

CT IP S AM FFM

Entgelt bezahlt

Rückschein National

20. Jan. 2004

time limit

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Tragen Sie bitte rechts Ihre vollständige Adresse ein.

Füllen Sie bitte auch auf der Rückseite folgende Felder aus:

- · "Empfänger der Sendung"
- "Sendungsart"
- ggf. "Zusatzleistung(en)/Service(s)"
- ggf. "Sendungsnummer/Identcode"

200,,º08016 US

Bitte zurücksenden an:

Siemens AG

Vergesserr Sie Ihre Adresse nicht!

CTIP SAM FFM

Kruppst. 105

60388 Frankfust

**Registered Mail** w/ Return Receipt

To:

Dr. Werner Frie

Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

**GERMANY** 

Name

Telephone

Dr. Michael Schlögl CT IP SV

Department Location

Frankfurt / Main +49 069 408 05 365 +49 069 408 05 370

Fax E-mail

Michael.schloegl@siemens.com

Your Letter

Our Reference

2001P08016 US

SGL / AHR

Date

Jan 07, 2004

File No: 2001P08016 US

Method of Determining an Air Mass Stream

Dear Dr. Frie:

Your letters dated November 12<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup>, 2003 indicate that you are not prepared to sign the declaration for patent applications with power of attorney for the US attorney that we sent you with our letter dated November 10<sup>th</sup>, 2003.

In this regard, we would like to kindly remind you of Article 15, Section 2 of the law governing employee inventions, according to which an employee must upon request support his/her employer's efforts at obtaining patent rights, and must furnish the required declarations. This applies even if the employee has left the company after the application for the invention has been submitted.

Your invention, "Pulsation Compensation through Vibrational Analysis," was claimed by Siemens AG effective as of the letter dated June 1, 2001. You had accepted the incentive payment offered to you.

We are able to ascertain from a letter in our possession that was issued by our patent attorneys Geyer, Fehners & Partner dated March 21, 2002 that you had already been made aware of your support obligation when the initial German application was prepared.

If you continue to withhold support in the acquisition of US patent rights, this patent application may be denied by the USPTO. This could result in considerable damages to

Corporate Technology

Corporate Intellectual Property and Functions

Mailing address Siemens AG

Corporate address Kruppstr. 105 60388 Frankfurt

Manager:

Dr. Winfried Büttner

P.O. Box 22 16 34

D-80506 Munich

Page 2 of letter dated Jan. 07, 2004 to Mr. Frie
Our Reference 2001P08016 US

Siemens AG. We retain the right to examine the extent to which an indemnity claim can be brought against an employee inventor, if patent protection is lost because of that employee inventor's lack of support.

Attached to this letter, we are again sending you the declaration for patent applications with a power of attorney for the US attorney. We emphatically request that you please sign and return this attachment back to us no later than

January 21, 2004.

If we do not receive these documents by the above date, we will assume that you are still not willing to provide Siemens AG the necessary support. This letter serves as notification to you of any legal consequences resulting from said lack of support.

Sincerely yours

Attachments
Declaration US
US Patent Application
Assignment

Siemens Aktiengesellschaft

Raßler

Dr. Richter

Einschreiben mit Rückschein

Herrn

Dr. Werner Frie

Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

**GERMANY** 

Name Abteiluna Standort Telefon

Dr. Michael Schlögl CT IP SV Frankfurt / Main +49 069 408 05 365 +49 069 408 05 370

Fax E-Mail

michael.schloegl@siemens.com

Ihr Schreiben

Unser Zeichen

2001P08016 US SGL / AHR

Datum 07.Jan.2004

Aktenzeichen: 2001P08016 US

"Verfahren zur Ermittlung eines Luftmassenstroms"

Sehr geehrter Herr Dr. Frie,

Ihren Schreiben vom 12. und 17. November 2003 entnehmen wir, dass Sie nicht bereit sind die mit unserem Schreiben vom 10.11.2003 zugesendete Erklärung für Patentanmeldungen mit der Vollmacht für den US-Anwalt zu unterzeichnen.

ln diesem Zusammenhang möchten wir Sie höflich auf Ş 15. Abs. Arbeitnehmererfindergesetz aufmerksam machen, nach dem ein Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf Verlangen beim Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen und die erforderlichen Erklärungen abzugeben hat. Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer nach der Erfindungsmeldung das Unternehmen verlassen hat.

Ihre Erfindung "Pulsationskompensation durch Schwingungsanalyse" wurde mit dem Schreiben vom 01.06.2001 wirksam durch die Siemens AG in Anspruch genommen. Die Ihnen angebotene Incentivezahlung haben Sie angenommen.

Wie wir aus dem uns vorliegenden Schreiben der beauftragten Patentanwälte Geyer, Fehners & Partner vom 21.03.2002 entnehmen können, wurden Sie bereits bei der Ausarbeitung der deutschen Erstanmeldung auf Ihre Unterstützungspflicht hingewiesen.

Ihre auch nunmehr mangelhafte Unterstützung bei der Erlangung des US-Schutzrechtes kann zur Zurückweisung dieser Patentanmeldung durch das US-PTO führen. Hieraus kann ein nicht unerheblicher Schaden für die Siemens AG entstehen. Wir behalten uns vor zu prüfen, in

#### Corporate Technology

Corporate Intellectual Property and Functions

Leitung:

Dr. Winfried Büttner

Briefadresse: Siemens AG

Hausadresse: Kruppstr. 105 60388 Frankfurt

Postfach 22 16 34 D-80506 München

Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Karl-Hermann Baumann · Vorstand: Heinrich v. Pierer, Vorsitzender · Mitglieder: Johannes Feldmayer, Thomas Ganswindt, Klaus Kleinfeld, Edward G. Krubasik, Rudi Lamprecht, Heinz-Joachim Neubürger, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Uriel J. Sharef, Claus Weyrich, Klaus Wucherer

Sitz der Gesellschaft: Berlin und München Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; München, HRB 6684

Blatt 2 zum Brief vom 07.Jan.2004 an Herrn Frie Unser Zeichen 2001P08016 US

wieweit eine Schadensersatzforderung gegen einen Diensterfinder geltend gemacht werden kann, wenn aufgrund seiner unzureichenden Unterstützung ein Schutzrecht verloren geht.

Als Anlage dieses Schreibens erhalten Sie erneut die Erklärung für Patentanmeldungen mit der Vollmacht für den US-Anwalt, wobei wir Sie nachdrücklich bitten, diese Anlage bis zum

21.01.2004

zu unterschreiben und an uns zurückzusenden.

Sollten wir diese Unterlagen bis zum genannten Datum nicht erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie weiterhin nicht bereit sind der Siemens AG die notwendige Unterstützung entgegen zu bringen. Auf daraus eventuell resultierenden Rechtsfolgen wurden Sie mit diesem Schreiben hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen
Declaration US
US Patent Application
Assignment

Siemens Aktiengesellschaft

Raßler

Dr. Richter

To:

Dr. Werner Frie

Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

Name Department Dr. Michael Schlögl

CT IP SV

Location Telephone Frankfurt / Main +49 069 408 05 365

Fax E-mail +49 069 408 05 370 Michael.schloegl@siemens.com

**GERMANY** 

Your Letter

Our Reference

2001P08016 US

SGL / AHR

Date

Jan 21, 2004

-Registered Mail w/ Return Receipt-

File No: 2001P08016 US

#### Method of Determining an Air Mass Stream

Dear Dr. Frie:

We would like to kindly remind you to return the declaration for patent applications with the power of attorney for the US attorney, which we sent to you in our letter, dated January 7, 2004.

Sincerely yours,

Dr. Richter

Corporate Technology

Corporate Intellectual Property and Functions

Mailing address Siemens AG

Corporate address Kruppstr. 105 60388 Frankfurt

Manager:

Dr. Winfried Büttner

P.O. Box 22 16 34 D-80506 Munich

Herrn

Dr. Werner Frie

Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

**GERMANY** 

Name Abteilung Standort Telefon

Dr. Michael Schlögl CT IP SV Frankfurt / Main +49 069 408 05 365 +49 069 408 05 370

Fax E-Mail

michael.schloegl@siemens.com

Ihr Schreiben

Unser Zeichen

2001P08016 US

SGL / POL

Datum

21.Jan.2004

- Einschreiben mit Rückschein -

Aktenzeichen: 2001P08016 US

Verfahren zur Ermittlung eines Luftmassenstromes

Sehr geehrter Herr Dr. Frie,

wir möchten Sie höflich an die Zurücksendung der mit dem Schreiben vom 07.01.2004 an Sie übersandten Erklärung für Patentanmeldungen mit der Vollmacht für den US-Anwalt erinnern.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Richter

#### **Corporate Technology**

Corporate Intellectual Property and Functions

Leitung:

Dr. Winfried Büttner

Briefadresse: Siemens AG

Hausadresse: Kruppstr. 105 60388 Frankfurt

Postfach 22 16 34

D-80506 München

Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Karl-Hermann Baumann · Vorstand: Heinrich v. Pierer, Vorsitzender · Mitglieder: Johannes Feldmayer, Thomas Ganswindt, Klaus Kleinfeld, Edward G. Krubasik, Rudi Lamprecht, Heinz-Joachim Neubürger, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Uriel J. Sharef, Claus Weyrich, Klaus Wucherer

Sitz der Gesellschaft: Berlin und München · Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; München, HRB 6684

To:

Dr. Werner Frie

Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

**GERMANY** 

-Registered Mail w/ Return Receipt-

Name

Fax

Department

Location Telephone CT IP SV Frankfurt / Main +49 069 408 05 365

+49 069 408 05 370

Dr. Michael Schlögl

E-mail

Michael.schloegl@siemens.com

Your Letter

Our File

2001P08016 US

SGL / AHR

Date

March 11, 2004

File No: 2001P08016 US

#### Method of Determining an Air Mass Stream

Dear Dr. Frie:

We reject as irrelevant and unfounded the accusations that you made in your letter dated Jan. 17<sup>th</sup>, 2004.

Once again, we refer you to your obligations as specified in §15(2) of the ArbErfG (Employee Invention Law). We are prepared to pay the resultant expenses with a payment of 150,000 Euros. Again, please find attached the copy of the text of the application submitted to the US Patent Office as well as the originating German documents.

Please return the signed declaration for the patent application with the power of attorney for the US attorney by March 25th, 2004.

Sincerely yours,

Siemens Aktiengesellschaft

Dr. Gemünden

Schantz

Attachments

**Corporate Technology** 

Corporate Intellectual Property and Functions

Mailing address Siemens AG

Corporate address Kruppstr. 105 60388 Frankfurt

Manager:

Dr. Winfried Büttner

P.O. Box 22 16 34 D-80506 Munich

[letterhead information]

File number: 2001P08016 US

Method of determining an air mass current

March 11, 2004

Dear Dr. Frie,

We reject the accusations you make in your letter from 1/17/2004 as irrelevant and unfounded.

Once again, we would like to make you aware of your obligations pursuant to § 15(2) of the Employee Inventions Act. We are willing to provide compensation in the amount of € 150.00 to cover the resulting fees. The wording of the application filed with the US Patent Office as well as the original German documents are once again enclosed.

Please sign and return the declaration for the patent application, together with a power of attorney for the US Attorney, by March 25, 2004.

Sincerely,

Siemens Aktiengesellschaft [Siemens Corporation]

Dr. Gemünden

Schantz

**Enclosures** 

[letterhead information]

Herrn

Dr. Werner Frie

Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

**GERMANY** 

- Einschreiben mit Rückschein -

Name Abteilung Standort

Standort Telefon Fax

E-Mail

Dr. Michael Schlögl CT IP SV Frankfurt / Main

+49 069 408 05 365 +49 069 408 05 370

michael.schloegl@siemens.com

Ihr Schreiben

Unser Zeichen

2001P08016 US

SGL / POL Datum 11, März 2004

Aktenzeichen: 2001P08016 US

Verfahren zur Ermittlung eines Luftmassenstromes

Sehr geehrter Herr Dr. Frie,

die von Ihnen in Ihrem Schreiben vom 17.01.2004 vorgebrachten Vorwürfe weisen wir als unsachlich und unbegründet zurück.

Wir verweisen noch einmal auf Ihre Verpflichtungen aus dem § 15(2) des ArbErfG. Wir sind bereit, den hieraus entstehenden Aufwand mit einer Zahlung in Höhe von 150,00 Euro zu honorieren. Als Anlage erhalten Sie erneut den beim US-Patentamt eingereichten Anmeldetext sowie die deutschen Ursprungsunterlagen.

Wir bitten um die Zurücksendung der unterschriebenen Erklärung für die Patentanmeldung mit der Vollmacht für den US-Anwalt bis zum 25. März 2004.

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Aktiengesellschaft

Dr. Gemünden

Schantz

**Anlagen** 

#### **Corporate Technology**

Corporate Intellectual Property and Functions

Leitung:

Dr. Winfried Büttner

Briefadresse: Siemens AG Hausadresse: Kruppstr. 105 60388 Frankfurt

Postfach 22 16 34 D-80506 München

D-80506 München

Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Karl-Hermann Baumann · Vorstand: Heinrich v. Pierer, Vorsitzender · Mitglieder: Johannes Feldmayer,

Thomas Ganswindt, Klaus Kleinfeld, Edward G. Krubasik, Rudi Lamprecht, Heinz-Joachim Neubürger, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Uriel J. Sharet, Claus Weyrich, Klaus Wucherer Sitz der Gesellschaft: Berlin und München · Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; München, HRB 6684

IDNR: 3397 / V: 99-1.00 / B:Val